

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действовавшей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Акционерного общества «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» (далее лицо, подавшее возражение), поступившее 23.11.2022, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2691325, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2691325 на группу изобретений «Теплоизоляционная и огнезащитная композиция и способы ее получения» выдан по заявке № 2018122504 с приоритетом от 20.06.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛАВТОГРУЗ» (далее патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Теплоизоляционная и огнезащитная композиция, содержащая жидкое стекло, кремнезоль, глину огнеупорную, каолин, полые стеклянные микросферы из натрий-борсиликатного стекла, этилсиликат, оксид циркония, оксид магния, оксид титана, кварцевое волокно, отличающаяся тем, что дополнительно содержит пластификатор антипирен, представленный

трихлорэтилфосфатом или трихлорбутилфосфатом, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Жидкое стекло 15,0-27,0

Кремнезоль 25,0-37,0

Глина огнеупорная 10,0-20,0

Каолин 3,0-5,0

Полые стеклянные микросферы из
натрий-борсиликатного стекла 13,0-20,0

Этилсиликат 1,0-2,0

Трихлорэтилфосфат или

Трихлорбутилфосфат 0,5-1,5

Оксид циркония 1,5-3,0

Оксид магния 0,5-1,0

Оксид титана 0,3-0,8

Кварцевое волокно 1,5-3,0

Вода остальное.

2. Композиция по п. 1, в которой жидкое стекло представлено жидким калиевым стеклом, и/или жидким натриевым стеклом, и/или литиевым стеклом.

3. Композиция по п. 1, в которой кварцевое волокно характеризуется диаметром 2-5 мкм и длиной 500-700 мкм.

4. Композиция по п. 1, в которой глина огнеупорная характеризуется содержанием оксида железа (Fe_2O_3) не более 0,2 мас.%, гидрослюды - не более 1,0 мас. %.

5. Способ получения теплоизоляционной и огнезащитной композиции по п. 1, в котором жидкое стекло, кремнезоль, глину огнеупорную, каолин, этилсиликат, пластификатор антипирен, оксиды циркония, магния и титана, кварцевое волокно и воду перемешивают до получения однородной жидкой массы, в которую затем порционно в несколько приемов добавляют полые стеклянные микросферы, смешивая каждую порцию с получаемой смесью

посредством миксера, обеспечивающего смешивание в направлении сверху вниз.

6. Способ получения теплоизоляционной и огнезащитной композиции по п. 1, в котором жидкое стекло, кремнезоль, глину огнеупорную, каолин, этилсиликат, пластификатор антипирен, оксиды циркония, магния и титана, кварцевое волокно и воду перемешивают до получения однородной жидкой массы, в которую затем порционно в несколько приемов добавляют полые стеклянные микросферы, смешивая каждую порцию с получаемой смесью посредством миксера, обеспечивающего смешивание в направлении сверху вниз, затем полученную массу последовательно вибропрессуют, сушат на воздухе, нагревают до температуры 850-1000°C со скоростью нагрева 5°C/мин, после чего доводят ее до полного спекания при указанной температуре».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

С возражением представлены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 184387 U9, дата публикации 24.10.2018 (далее [1]);
- договор № 1/11 от 12.11.2012 с приложениями № 2, 3 (далее [2]);
- договор № 5/04 от 10.04.2014 с приложениями № 1, 1.1, 1.2, 2, 3 (далее [3]);
- сертификат соответствия № РОСС RU.31529.04ИЖС0.0С01.Н001286 (далее [4]);
- договор № 1617187304362412209022242/11/9 от 09.11.2017 с приложением спецификаций № 1, 2 (далее [5]);
- протокол № 244/17-ЕП от 20.10.2017 (далее [6]);
- патентный документ RU 2013137089 А, дата публикации 20.02.2015 (далее [7]);

- договор о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности от 28.12.2017 с приложениями (далее [8]);

- ТУ 5768-001-16887554-2017 «Покрытие теплоизоляционное и теплозащитное «Вулкан», ООО «УралАвтоГруз», введены в действие 26.09.2017 (далее [9]);

- договор № У23УАГ/17 от 23.08.2017 (далее [10]);

- акт приема-передачи документов от 28.08.2017 (далее [11]);

- исковое заявление о защите исключительных прав в Арбитражный суд Свердловской области (далее [12]);

- ГОСТ 7875.0-94 «Изделия огнеупорные. Методы определения термической стойкости», Издательство стандартов, Минск, 1995 г. (далее [13]);

- ГОСТ 7875.2-94 ««Изделия огнеупорные. Метод определения термической стойкости на образцах», Издательство стандартов, Минск, 1995 г. (далее [14]);

- технический отчет «Отработка состава огнезащитного покрытия и технологии его нанесения для ТПК МС-487 в соответствии с техническим заданием договора №5/04 от 10.04.2014», ООО НПЦ «УИЦЭ», Екатеринбург, 2014 г. (далее [15]);

- технологическая инструкции № 01/14 по нанесению огнезащитного покрытия на основе состава «Вулкан-0», изготовленного по ТУ 5768-001-1687554-2012 на изделия ТПК МС-487, Екатеринбург, 2015 г. (далее [16]).

Также в возражении упомянут патентный документ RU 2324131 С2, дата публикации 10.05.2008 (далее [17]), который не был представлен лицом, подавшим возражение.

Доводы возражения сводятся к тому, что решение, охарактеризованное в патентной заявке [7], поданной от имени ООО «НПЦ УИЦЭ», имеет аналогичный состав ингредиентов, что и решение по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента, при этом, по мнению лица, подавшего возражение, внесенные в оспариваемый патент изменения являются декларативными и не подкреплены объективными данными. В подтверждение

этого в возражении приведены доводы технического характера со ссылками на ТУ [9] и ГОСТы [13] и [14].

Также в возражении обращается внимание на известность огнезащитного покрытия «Вулкан», которое разрабатывалось лицом, подавшим возражение, совместно с ООО «НПЦ УИЦЭ» в целях использования в оборонной промышленности.

Для подтверждения данных доводов в возражении приведен комплект документов [2]-[6], [8]-[12], [15], [16].

По мнению лица, подавшего возражение, в период действия договоров [2] и [3] ООО «НПЦ УИЦЭ» пытался зарегистрировать покрытие Вулкан посредством подачи заявки [7]. В итоге ООО «НПЦ УИЦЭ» раскрыл секрет производства покрытия Вулкан в виде состава компонентов, соотношения компонентов, основного способа приготовления смеси и иное.

Также в возражении приведены доводы о наличии недобросовестных действий в отношении лица, подавшего возражение, со стороны патентообладателя и ООО «НПЦ УИЦЭ».

На основании изложенного в возражении сделан вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденциях от 26.01.2023 и 09.02.2023 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, в приведенном в возражении патентном документе [7] отсутствует ряд признаков решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента, т.е. с возражением не представлено источника информации, в котором содержалась бы вся совокупность признаков независимого пункта 1 формулы изобретения оспариваемого патента.

В подтверждение данного вывода в отзыве приведена таблица, содержащая сопоставительный анализ признаков изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента и признаков решения, охарактеризованного в патентном документе [7].

Аналогичный вывод о неизвестности всех признаков решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента сделан и в отношении патентных документов [1] и [17].

Также в отзыве указано, что довод лица, подавшего возражение, о том, что состав огнезащитного и теплоизоляционного покрытия по оспариваемому патенту был разработан ООО НПЦ «УИЦЭ» в рамках договора [2] ничем не подтвержден, поскольку в представленных с возражением документах отсутствует раскрытие состава теплоизоляционного и огнезащитного покрытия, разработанного до 2018 года и идентичного решению, охарактеризованному в формуле изобретения оспариваемого патента.

При этом отмечено, что некоторые из представленных с возражением документов не могут быть включены в уровень техники, поскольку не являются общедоступными или общеизвестными.

С учетом изложенного патентообладатель делает вывод о соответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

В отношении соответствия решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» в отзыве отмечено, что в возражении не представлено источников информации, свидетельствующих в пользу того, что изобретение явным образом следует из уровня техники.

Также в отзыве отмечено, что доводы лица, подавшего возражение, о злоупотреблении правом и наличии недобросовестных действий со стороны патентообладателя являются необоснованными и ничем не подтверждены.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «новизна»

и «изобретательский уровень», а выводы, сделанные в возражении, не являются обоснованными.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.02.2023, а также в корреспонденции от 09.02.2023, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя, по существу повторяющие доводы возражения.

К дополнительным материалам приложены копии следующих документов:

- служебная записка № 10630 от 27.10.2014 (далее [18]);
- акт № 12 от 20.11.2012 на выполнение работ-услуг (далее [19]);
- статья Давыдова С.Я. и др., «Использование вторичного материала кварцевого производства для термозащитного покрытия», «Новые огнеупоры», № 4, 2018 г., с. 89-91 (далее [20]);
- статья Китайцева В.М. и др., «Исследование огнезащитного покрытия «вулкан», ОАО «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники - ВНИИМТ», журнал «Сталь», № 3, 2015 г. (далее [21]);
- сборочный чертеж МС-487.00.000 СБ «Транспортно-пусковой контейнер МС-487» (далее [22]).

В дополнительных материалах также приведены доводы о соответствии признаков, раскрытых в решении по патентному документу [7], и признаков оспариваемого изобретения.

Исходя из изложенного, в дополнительных материалах сделан вывод о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В корреспонденциях от 03.03.2023 в ответ на доводы лица, подавшего возражение, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы, изложенные им ранее.

С дополнительными материалами представлена копия искового заявления АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» в Суд по интеллектуальным правам от 22.12.2022 (далее [23]).

На заседании коллегии, состоявшемся 09.03.2023, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя, по существу повторяющие доводы, изложенные лицом, подавшим возражение, ранее.

С дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- протокол испытаний для целей сертификации № ПИ17-09-27/2 от 27.09.2017, Москва, 2017 г. (далее [24]);

- совместное решение по утверждению конструкторской документации № 235/1/3/9606 от 05.08.2019 (далее [25]).

В корреспонденции от 25.04.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несоответствии решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В дополнительных материалах упомянут патентный документ SU 1810283 A1, дата публикации 23.04.1993 (далее [26]), а также рекламное предложение, касающееся трихлорэтилфосфата (далее [27]).

В дополнительных материалах указано, что наиболее близким аналогом оспариваемого изобретения является решение по патентному документу [7], которое раскрывает состав теплоизоляционной и огнезащитной композиции и способы ее получения.

По мнению лица, подавшего возражение, отличием решений по оспариваемому патенту от известных решений является добавление в состав этилсиликата, добавление в качестве пластификатора трихлорэтилфосфата, а также незначительное изменение процентных соотношений.

При этом указано, что использование этилсиликата и трихлорэтилфосфата раскрыто в патентных документах [1] и [26], соответственно, а также в рекламном предложении [27].

Таким образом, сделан вывод о том, что в оспариваемом решении новые ингредиенты были добавлены через «компиляцию» элементов иных известных

огнезащитных составов, а технический результат является декларативным и не обоснованным реальными показателями и испытаниями.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.09.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие копию экспертного заключения по арбитражному делу № А60-33249/2022 о соответствии состава и свойств огнезащитного покрытия патенту, заявке на изобретение и техническим условиям, Екатеринбург, 2023 г. (далее [28]).

В корреспонденции от 11.10.2023 от лица, подавшего возражение, поступили материалы, содержащие дополнительные доводы о несоответствии решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В дополнительных материалах указано, что патентообладатель в качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту определил патентную заявку [7], которая не прошла экспертизу по существу и была признана отозванной. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, в схему проверки изобретательского уровня оспариваемого изобретения изначально заложена некорректная основа, а решение, описанное в патентной заявке [7], не может считаться аналогом оспариваемой группы изобретений.

Также с дополнительными материалами представлены копии следующих источников информации:

- патентный документ [26];
- патентный документ SU 1527215 A1, дата публикации 07.12.1989 (далее [29]);
- патентный документ SU 423770, дата публикации 11.09.1974 (далее [30]);
- патентный документ SU 703225, дата публикации 25.12.1979 (далее [31]);
- патентный документ SU 814980, дата публикации 23.03.1981 (далее [32]);
- патентный документ SU 674903, дата публикации 25.07.1979 (далее [33]);
- патентный документ SU 1085963 А, дата публикации 15.04.1984 (далее [34]);
- патентный документ SU 963886, дата публикации 09.02.1983 (далее [35]).

Также в дополнительных материалах упомянут патентный документ SU 480685 с датой публикации 10.12.1975 (далее [36]), который не был представлен лицом, подавшим возражение.

В дополнительных материалах указано, что из патентных документов [26], [29]-[36] известно использование трихлорэтилфосфата или трихлорбутилфосфата, а также этилсиликата, в тепло-огнезащитных составах, при этом свойства указанных веществ являются очевидными и вытекают из существующего уровня техники.

Таким образом, сделан вывод о том, что оспариваемые изобретения явным образом следуют из уровня техники, т.к. они были созданы путем объединения и совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаниях специалиста.

Также в дополнительных материалах выражено мнение о том, что технический результат (повышение термостойкости) в оспариваемом патенте обоснован заведомо ложными сведениями, а приведенные в описании патента примеры осуществления группы изобретений являются недостоверными.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, установление фактов представления патентообладателем в Роспатент недостоверных документов и сведений само по себе является необходимым и достаточным основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

В корреспонденциях от 17.11.2023 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение, которые по существу повторяют доводы, изложенные ранее.

Так, в дополнительных материалах указано, что факт признания патентной заявки [7] не препятствует включению раскрытого в ней решения в уровень техники в качестве ближайшего аналога и не препятствовало оценке патентоспособности группы изобретения по оспариваемому патенту при проведении экспертизы по существу.

Также, по мнению патентообладателя, из материалов возражения не выявлено технических решений, характеризующихся признаками, совпадающими с отличительными признаками оспариваемой группы изобретений и влияющих на заявленный технический результат.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлено достоверных сведений о том, что упомянутый в описании оспариваемого патента технический результат не достигается.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.06.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом;

2) несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом.

В соответствии с пунктом 46 Правил, если предложенная формула изобретения содержит группу изобретений, проверка проводится в отношении каждого из изобретений, входящих в группу. Если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с пунктом 70 Правил при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 72 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения. Проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

В соответствии с пунктом 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В соответствии с пунктом 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния

каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

В соответствии с пунктом 80 Правил известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается использование аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

В соответствии с пунктом 82 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию изобретательского уровня, проверка изобретательского уровня в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом; для

отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы; для технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования; для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным; для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными; для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 16 Порядка при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск. Заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий: заявка подана в Российской Федерации; заявка подана другим лицом, то есть

другим заявителем; с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса. Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что установление фактов представления патентообладателем в Роспатент недостоверных документов и сведений само по себе является необходимым и достаточным основанием для признания оспариваемого патента недействительным, то необходимо отметить, что Роспатент не наделен полномочиями по установлению и выявлению таких фактов.

Также следует отметить, что вопрос о невозможности достижения технического результата изобретения рассматривается при оценке соответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники. Согласно вышеуказанной правовой базе, а именно, пункту 1 статьи 1398 Кодекса, данное обстоятельство является основанием для признания патента недействительным.

Вместе с тем данное основание о несоответствии документов заявки на изобретение требованию достаточности раскрытия изобретения в возражении и в дополнительных материалах лица, подавшего возражение, не было заявлено.

Кроме того, следует отметить, что доводы лица, подавшего возражение, о невозможности достижения технического результата изобретения, по сути, сводятся тому, что, по мнению лица, подавшего возражение, невозможно получить показатель термостойкости композиции по оспариваемому патенту, составляющий 1700°C. Вместе с тем, данное значение термостойкости указано только в примере 4 оспариваемого патента, а значения указанного показателя в

примерах 1-3 значительно ниже. При этом лицом, подавшим возражение, не приведено доводов в отношении невозможности достижения значений термостойкости, указанных в примерах 1-3, т.е. отсутствуют доводы о принципиальной невозможности получения повышенной термостойкости композиции, которая указана в качестве технического результата.

Также следует отметить, что доводы лица, подавшего возражение, о невозможности достижения технического результата носят декларативный и предположительный характер и в возражении не приведено сведений и/или источников информации, которые однозначно бы подтверждали невозможность получения заявленного технического результата во всех альтернативных вариантах осуществления изобретения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, в качестве источника информации, на основании которого в возражении сделан вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», приводит решение, раскрытое в патентном документе [7], а также указывает на известность до даты приоритета оспариваемой группы изобретений покрытия «Вулкан», которое разрабатывалось лицом, подавшим возражение, совместно с ООО «НПЦ УИЦЭ», в подтверждение чего приводит комплект документов [2]-[6], [8]-[11], [15], [16], [18], [19], [22], [24], [25].

Сведения из патентного документа [7] стали общедоступными 20.02.2015, т.е. до даты приоритета (20.06.2018) группы изобретений по оспариваемому патенту, поэтому могут быть включены в уровень техники (см. пункты 11 и 12 Порядка).

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что решение, охарактеризованное в заявке [7], не может быть наиболее близким аналогом, поскольку заявка была отозвана при проведении экспертизы

по существу, поскольку согласно подпункту 1 пункта 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. В соответствии с пунктом 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Таким образом, заявка [7], опубликованная 20.02.2015, может быть включена в уровень техники с этой даты, опубликованные в ней сведения являются общедоступными, раскрытое в заявке средство имеет назначение, совпадающее с назначением оспариваемого изобретения и, следовательно, раскрытое в заявке решение может быть указано в качестве наиболее близкого аналога оспариваемой группы изобретений.

При этом следует отметить, что в независимом пункте 1 формулы изобретения оспариваемого патента содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями и касающихся качественного и количественного содержания компонентов композиции, т.е. характеризующих множество альтернативных вариантов выполнения изобретения по независимому пункту 1 упомянутой формулы.

Так, в патентном документе [7] раскрыта теплоизоляционная и огнезащитная композиция, которая в одном из альтернативных вариантов содержит 15,0-17,0 мас.% жидкого стекла, 25,0-28,0 мас.% армосила, 10,0-17,0 мас.% глины обогащенной, каолин, 17,0-20,0 мас.% полых стеклянных микросфер из силикатборного стекла, 1,5-3,0 мас.% оксида циркония, 0,5-1,0 мас.% оксида магния, 0,5-0,8 мас.% оксида титана, кварцевое волокно и воду [см. формулу изобретения].

Композиция по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента отличается от известной из патентного документа [7] композиции, по меньшей мере, следующими признаками:

- композиция дополнительно содержит пластификатор антипирен, представленный трихлорэтилфосфатом или трихлорбутилфосфатом, в количестве 0,5-1,5 мас.% (1);

- композиция дополнительно содержит этилсиликат в количестве 1,0-2,0 мас.% (2);

- используются полые стеклянные микросферы из натрий-борсиликатного стекла (3);

- содержание каолина составляет 3,0-5,0 мас.% (4);

- содержание кварцевого волокна составляет 1,5-3,0 мас.% (5).

Также в патентном документе [7] не раскрыты в части количественные интервалы содержания некоторых компонентов, в частности, жидкого стекла, полых стеклянных микросфер, оксида магния, оксида титана, глины.

В отношении указанного отличительного признака (3) следует отметить, что в описании группы изобретений по оспариваемому патенту приведены следующие сведения:

- применяются микросферы из натрий-бор-силикатного стекла со следующим химическим составом: Na_2O – 25,5-28,2%; SiO_2 – 71,7-73,8%; B_2O_3 – 3,8-4,4%. Указанные микросферы обладают следующими свойствами: низкая теплопроводность и плотность, удовлетворительная механическая прочность, термостабильность, химическая инертность, высокая температура плавления.

При этом является общеизвестным, что борсиликатное стекло – это силикатное стекло, где щелочные компоненты в исходном сырье заменены на оксид бора. Данное мнение подтверждено и самим лицом, подавшим возражение, а именно, в дополнительных материалах, представленных на заседании коллегии 09.02.2023 (см. приложение № 3, с. 1), указано, что эта разновидность стекла отличается повышенным содержанием оксида бора.

Таким образом, с учетом раскрытия данного признака (3) в описании оспариваемого патента, а также с учетом общих знаний специалиста, становится очевидным, что борсиликатное стекло и натрий-борсиликатное стекло не являются идентичными материалами, а, следовательно, обладают и различными свойствами (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Таким образом, совокупность признаков изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента для всех альтернативных вариантов выполнения не известна из сведений, содержащихся в патентном документе [7], в связи с чем в отношении данного изобретения не может быть сделан вывод о несоответствии его условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении доводов об известности до даты приоритета оспариваемой группы изобретений покрытия «Вулкан», которое разрабатывалось лицом, подавшим возражение, совместно с ООО «НПЦ УИЦЭ», следует отметить, что представленные с возражением документы [2]-[6], [8]-[11], [15], [16], [18], [19], [22], [24], [25] подтверждают лишь факт разработки и исследования свойств указанного покрытия «Вулкан», однако представленные документы не содержат сведений о качественном и количественном составе указанного покрытия и, соответственно, не позволяют сделать вывод о том, что указанное покрытие «Вулкан», известное до даты приоритета оспариваемого изобретения, имеет качественный и количественный состав, идентичный составу, охарактеризованному в независимом пункте 1 формулы изобретения оспариваемого патента.

Таким образом, на основании сведений, содержащихся в документах [2]-[6], [8]-[11], [15], [16], [18], [19], [22], [24], [25], не может быть сделан вывод о несоответствии решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Что касается патента [1], то он является патентом на полезную модель и имеет дату публикации 24.10.2018, т.е. после даты подачи (20.06.2018) заявки, по

которой выдан оспариваемый патент, в связи с чем патент [1] не может быть включен в уровень техники с этой даты. При этом заявка № 2018111332, по которой был выдан патент [1], с датой приоритета от 29.03.2018 (т.е. более ранней, чем дата приоритета оспариваемого патента) может быть включена в уровень техники с этой даты для целей оценки соответствия изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в объеме формулы и описания, поскольку соблюдены условия пункта 16 Порядка.

Так, заявка на полезную модель № 2018111332, по которой был выдан патент [1], была подана 29.03.2018 в Российской Федерации, заявка была подана другим лицом, т.е. другим заявителем, а именно, АО «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина», а также с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, согласно которому после публикации сведений о выдаче патента на полезную модель любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, т.е. после публикации патента [1] 24.10.2018 любое лицо имело возможность ознакомиться со всеми документами заявки № 2018111332. При этом необходимо отметить, что согласно указанному пункту Порядка заявка на полезную модель включается в объем информационного поиска независимо от того, опубликованы ли сведения о ней на дату приоритета заявки.

Таким образом, условия пункта Порядка соблюдены и согласно тому же пункту Порядка заявка на полезную модель № 2018111332 с более ранней датой приоритета (29.03.2018) может быть включена в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

При этом необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены материалы заявки № 2018111332, однако коллегия сочла возможным проанализировать данные материалы.

Так, проведенный коллегией самостоятельный анализ сведений, содержащихся в заявке № 2018111332, показал, что в ней раскрыто техническое решение, характеризующее композицию, содержащую каолин, диоксид циркония, кварцевое волокно, армосил А, этилсиликат-40, тринатрийфосфат и

стекло калиевое. Также в данном решении упомянут материал Вулкан-О, без указания его качественного и количественного состава [см. формулу полезной модели].

Таким образом, раскрытая в заявке № 2018111332 композиция имеет качественный и количественный состав, отличный от композиции по оспариваемому патенту, поскольку не содержит, по меньшей мере, полые стеклянные микросферы, глину огнеупорную, оксид магния, оксид титана, трихлорэтилфосфат или трихлорбутилфосфат, а состав материала Вулкан-О не раскрыт, как таковой.

Таким образом, на основании сведений, содержащихся в заявке № 2018111332, по которой был выдан патент [1], не может быть сделан вывод о несоответствии решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Вышесказанное позволяет констатировать, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать решение по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункт 70 Правил).

Что касается решений по независимым пунктам 5 и 6 формулы изобретения оспариваемого патента, то следует отметить, что какие-либо доводы в отношении указанных объектов, а также анализ патентоспособности данных решений, в возражении, как таковой, отсутствует.

Вместе с тем необходимо отметить, что охарактеризованные в независимых пунктах 5 и 6 формулы изобретения способы предназначены непосредственно для получения композиции по независимому пункту 1 формулы, о чем свидетельствует соответствующая отсылка в родовых понятиях пунктов 5 и 6 формулы. Данное обстоятельство обуславливает необходимость использования в данных способах всех компонентов и их количеств, охарактеризованных в пункте 1 формулы.

При этом поскольку в отношении композиции по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента был сделан вывод о соответствии ее условию патентоспособности «новизна», то в отношении способов по независимым пунктам 5 и 6 формулы изобретения, предназначенных для получения данной композиции, может быть сделан аналогичный вывод.

Таким образом, следует констатировать, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии решений по независимым пунктам 5 и 6 формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункт 70 Правил).

Анализ зависимых пунктов 2-4 формулы изобретения по оспариваемому патенту не проводился в соответствии с пунктом 72 Правил.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Как следует из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, наиболее близким аналогом к техническому решению по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента является композиция, известная из патентного документа [7], характеризующая теплоизоляционную и огнезащитную композицию.

С данным мнением можно согласиться с учетом положений подпункта 1 пункта 35 Требований.

Как установлено в настоящем заключении выше, отличительными признаками решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента от наиболее близкого аналога являются, по меньшей мере, следующие признаки:

- композиция дополнительно содержит пластификатор антипирен, представленный трихлорэтилфосфатом или трихлорбутилфосфатом, в количестве 0,5-1,5 мас.% (1);

- композиция дополнительно содержит этилсиликат в количестве 1,0-2,0 мас.% (2);
- используются полые стеклянные микросферы из натрий-борсиликатного стекла (3);
- содержание каолина составляет 3,0-5,0 мас.% (4);
- содержание кварцевого волокна составляет 1,5-3,0 мас.% (5).

Также в патентном документе [7] не раскрыты в части количественные интервалы содержания некоторых компонентов, в частности, жидкого стекла, оксида магния, оксида титана, глины.

При этом следует отметить, что представленные с возражением источники информации не раскрывают, по меньшей мере, отличительный признак (3), касающийся использования натрий-борсиликатного стекла в составе теплоизоляционной и огнезащитной композиции и, соответственно, не раскрывают влияние указанного признака на технический результат, как это указано в описании группы изобретений по оспариваемому патенту.

Тут следует отметить, что в статье [20] (см. с. 89, кол. 2) имеется описание решения, раскрытого в заявке [7], и при этом указано, что известная композиция содержит натрийборосиликатное стекло, однако в данной заявке такой признак не раскрыт и известная из заявки [7] композиция содержит борсиликатное стекло, т.е. указанные в статье [20] сведения являются недостоверными и не основаны на источнике информации, на который сделана отсылка, т.е. авторы данной статьи фактически описывают несуществующее решение.

Что касается документов [2]-[6], [8]-[11], [15], [16], [18], [19], [22], [24], [25], то, как указано выше, они были представлены лицом, подавшим возражение, с целью подтверждения известности до даты приоритета оспариваемой группы изобретений покрытия «Вулкан», которое разрабатывалось лицом, подавшим возражение, совместно с ООО «НПЦ УИЦЭ», и не содержат сведений об известности отличительного признака (3), касающегося использования натрий-борсиликатного стекла.

Упомянутые лицом, подавшим возражение, патентные документы [1], [17], [26], [29]-[36] также не содержат сведений об известности, по меньшей мере, указанного отличительного признака (3), при этом упомянутый патентный документ [17] был проанализирован коллегией самостоятельно, поскольку так и не был представлен лицом, подавшим возражение.

Что касается рекламного предложения [27], то оно не было представлено лицом, подавшим возражение, в связи с чем его анализ не представляется возможным.

В ГОСТах [13], [14] и в статье [21] указанный отличительный признак (3) также не раскрыт, при этом упомянутые ГОСТы приведены с целью разъяснения методики определения теплостойкости покрытий, а статья [21] приведена с целью подтверждения создания покрытия Вулкан-О до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

Также необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не приведены какие-либо доводы в отношении известности из уровня техники или очевидности отличительных признаков (4) и (5), касающихся содержания каолина и кварцевого волокна. При этом данные отличительные признаки не были выявлены коллегией при самостоятельном анализе источников информации, приведенных в возражении.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не приведены доводы об известности факта влияния указанных количественных признаков (4) и (5) на технический результат и/или доводы о том, что указанные новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей (см. пункт 77 Правил).

Также следует отметить, что в независимом пункте 1 формулы изобретения оспариваемого патента предусмотрены альтернативные варианты выполнения композиции, при которых помимо количественного содержания каолина и кварцевого волокна содержатся другие компоненты, такие как жидкое стекло, кремнезоль, полые стеклянные микросферы, оксид магния, оксид титана, глина, присутствующие в количествах, не раскрытых в патентном документе [7].

Вместе с тем очевидность составления таких вариантов композиций в возражении не показана и не следует для специалиста из представленного с возражением уровня техники.

Таким образом, из уровня техники, представленного лицом, подавшим возражение, не выявлены и явным образом не следуют решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками (3)-(5) решения по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента (см. пункт 76 Правил).

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что решение по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента не может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста (см. пункт 75 Правил).

Что касается решений по независимым пунктам 5 и 6 формулы изобретения оспариваемого патента, то, как уже указано выше, охарактеризованные в независимых пунктах 5 и 6 формулы изобретения способы предназначены непосредственно для получения композиции по независимому пункту 1 формулы, при этом поскольку в отношении композиции по независимому пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента был сделан вывод о соответствии ее условию патентоспособности «изобретательский уровень», то в отношении способов по независимым пунктам 5 и 6 формулы изобретения, предназначенных для получения данной композиции, может быть сделан аналогичный вывод.

Вышесказанное позволяет констатировать, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать решения по независимым пунктам 1, 5 и 6 формулы изобретения оспариваемого патента несоответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункты 75 и 76 Правил).

Анализ зависимых пунктов 2-4 формулы изобретения по оспариваемому патенту не проводился в соответствии с пунктом 82 Правил.

В связи с вышесделанным выводом анализ в отношении наличия или отсутствия других отличительных признаков группы изобретений по оспариваемому патенту, их известности из уровня техники и известности влияния отличительных признаков на достижение приведенного в описании изобретения по оспариваемому патенту технического результата, не проводился, поскольку данный анализ не изменит вывод о соответствии указанной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о невозможности достижения указанного в описании группы изобретений технического результата применительно к оценке патентоспособности изобретения, то следует отметить, что возможность достижения заявленного технического результата не устанавливается при проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил).

В отношении оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» следует отметить, что согласно пункту 75 Правил технический результат оценивается только после установления известности из уровня техники отличительных признаков изобретения. Вместе с тем, поскольку указанные выше отличительные признаки (3)-(5) не были выявлены из уровня техники, то анализ их влияния на технический результат, как и других отличительных признаков, не требуется, в связи с тем, что факт отсутствия данных признаков в уровне техники является достаточным основанием для вывода о соответствии изобретения указанному условию патентоспособности.

Что касается заключения [28], представленного лицом, подавшим возражение, то оно содержит вывод о соответствии покрытий Вулкан с представленными для анализа образцов с формулой изобретения оспариваемого патента. При этом необходимо отметить, что данное заключение составлено в 2023 году, т.е. после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, т.е. представленные для проведения экспертизы и составления данного заключения образцы также были представлены после даты приоритета. При этом

из данного заключения не следует, что исследуемые образцы были обработаны композицией, известной до даты приоритета оспариваемой группы изобретений.

Кроме того, в данном заключении не усматривается соответствие состава исследуемого образца с композицией по оспариваемому патенту, как минимум, в количественном соотношении компонентов.

Также следует отметить, для специалиста является очевидным, что состав композиции по оспариваемому патенту для изготовления покрытия и состав самого покрытия после нанесения и термообработки не является идентичным, поскольку, как минимум, уже нанесенное и отвержденное покрытие не содержит воду, которая является обязательным компонентом композиции по оспариваемому патенту.

Что касается исковых заявлений [12] и [23], то они не касаются оценки патентоспособности изобретения, представлены для сведения и не изменяют сделанные выше выводы.

В корреспонденции от 11.06.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, именуемые особым мнением, содержащие доводы технического характера, а также мнение о недобросовестности действий патентообладателя, оценка которым была дана в настоящем заключении выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2022, патент Российской Федерации на изобретение № 2691325 оставить в силе.